

## TRADUCTION/TRANSLATION

**AFFAIRE INTÉRESSANT L'OPPOSITION  
de Shaw Cablesystems G.P. à la demande no 1,130,666  
visant l'enregistrement de la marque de commerce LIGHTSPEED INTERNET  
produite par Nucleus Information Service Inc.**

Le 14 février 2002, la requérante Nucleus Information Service Inc. a déposé une demande d'enregistrement de la marque de commerce LIGHTSPEED INTERNET. Ladite demande est fondée sur l'emploi de la marque de commerce au Canada depuis le 15 septembre 2000 au moins, en liaison avec les services suivants :

**Services de communication sur l'Internet, notamment l'exploitation d'une entreprise d'un fournisseur de services Internet; services de télécommunication et de messagerie informatiques numériques au moyen de la maintenance et du stockage de courrier électronique; services de communication de données et de réseau, notamment la facilitation d'information électronique numérique diffusée entre des tiers sur l'Internet; services de conseils en informatique; services de conception graphique; services de stockage d'informations, notamment la sauvegarde d'information pour des tiers, avec cette information affichée pour le public au moyen de l'Internet ; services d'accès à l'Internet en direct ou à distance; placer, préparer, promouvoir et diffuser de la publicité pour des tiers sur l'Internet et au moyen de babillards électroniques; coordonner, faciliter et fournir des installations pour des tiers leur permettant de communiquer entre eux en temps réel sur l'Internet; et exploiter, coordonner et administrer des concours tenus sur l'Internet.**

La requérante a renoncé au droit à l'emploi exclusif du mot INTERNET à l'égard des services en dehors de la marque de commerce.

La demande a été publiée pour opposition dans le *Journal des marques de commerce* du 14 août 2002. Le 13 janvier 2003, l'opposante Shaw Cablesystems G.P. a déposé une déclaration d'opposition à l'encontre de la demande.

**Voici un résumé des motifs de l'opposition :**

**1. La demande n'est pas conforme aux exigences de l'alinéa 30b) de la *Loi sur les marques de commerce*, dans la mesure où la requérante n'a pas commencé à employer la marque de commerce au Canada en liaison avec chacune des catégories générales de services visées dans la demande à la date du premier emploi qui est indiquée dans la demande.**

**2. La marque n'est pas enregistrable en application de l'alinéa 12(1)b) en raison [TRADUCTION] « du caractère faux et trompeur de la description de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée [...] La marque de commerce alléguée est fautive et trompeuse, et elle induit le public en erreur en suggérant que le service Internet de la requérante est fourni à la vitesse de la lumière. L'enregistrement de la marque de commerce alléguée aurait pour effet de tromper les commerçants ou les consommateurs des services, vu la description fautive et trompeuse, qui commanderaient des services dont la nature ou la qualité ne seraient pas celles auxquelles ils s'attendaient ».**

**3. La marque n'est pas enregistrable en application de l'alinéa 12(1)b) parce que la marque donne une description claire de la nature ou de la qualité des marchandises ou des services en liaison avec lesquels elle est employée.**

**[TRADUCTION] « Si le Bureau des marques de commerce conclut que la marque de commerce alléguée ne donne pas une description fautive et trompeuse, subsidiairement l'expression « lightspeed » ([TRADUCTION] « à la vitesse de la lumière ») devrait pouvoir être employée par tous les commerçants pour décrire les services Internet et aucune entité unique ne devrait obtenir le monopole de son emploi.**

**La vitesse est la caractéristique la plus importante des services Internet. La très grande majorité des fournisseurs de services Internet se fondent sur cette caractéristique pour promouvoir leurs services et distinguer ceux-ci de ceux de leurs concurrents. Les expressions « lightspeed » et/ou « light-speed » sont employées couramment au Canada par les fournisseurs de services Internet canadiens et américains pour décrire la nature et/ou la qualité des services Internet.**

**Le mot Internet donne une description claire des services Internet et son usage exclusif n'a pas été accordé en dehors de la marque.**

**La marque de commerce alléguée est composée de deux mots clairement descriptifs et elle ne crée pas une combinaison distinctive. La marque de commerce dans son ensemble est descriptive et, à ce titre, elle n'est pas enregistrable. »**

**4. La marque de commerce n'est pas distinctive parce qu'elle ne distingue pas, ni n'est adaptée à les distinguer, les services de la requérante et les services d'autres propriétaires, y compris ceux de l'opposante.**

**[TRADUCTION] « Les expressions « lightspeed » et/ou « light-speed » sont employées couramment au Canada par les fournisseurs de services Internet canadiens**

et américains pour décrire des services Internet, et le mot « Internet », lequel est clairement descriptif de services Internet, a fait l'objet d'un désistement dans la demande.

La marque de commerce alléguée découle de la combinaison de deux mots qui sont clairement descriptifs; elle n'est donc pas distinctive. »

La requérante a déposé et signifié une contre-déclaration dans laquelle elle rejette les allégations de l'opposante.

En application de l'article 41 du *Règlement sur les marques de commerce*, l'opposante a produit l'affidavit de son président, M. Peter Bissonnette. Ce dernier a divisé sa preuve en parties correspondant à chaque motif d'opposition. Je résumerai sa preuve ci-dessous dans le cadre de l'analyse que je ferai de chaque motif d'opposition.

En application de l'article 42, la requérante a déposé l'affidavit de son président, M. Dave Berzins. L'affidavit de ce dernier vise à répondre à la preuve de M. Bissonnette. Je résumerai également sa preuve ci-dessous, dans le cadre de l'analyse que je ferai de chaque motif d'opposition.

Aucune des parties n'a déposé d'argumentation écrite et il n'y a pas eu de demande d'audience.

Bien qu'il incombe au requérant de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, que sa demande est conforme aux exigences de la *Loi sur les marques de commerce*, l'opposant a le fardeau initial présenter suffisamment de preuves admissibles pour qu'il soit raisonnablement possible de conclure à l'existence des faits allégués à l'appui de chaque motif d'opposition [voir

*John Labatt Limited c. The Molson Companies Limited*, 30 C.P.R. (3d) 293, à la p. 298; *Dion Neckwear Ltd. c. Christian Dior, S.A. et al.* (2002), 20 C.P.R. (4th) 155 (C.A.F.).

**Le motif fondé sur l'alinéa 30b)**

À l'appui du motif fondé sur l'alinéa 30b), M. Bissonnette a déposé des pages tirées du site Web de la requérante le 14 février 2002. Il conclut que ces pages [TRADUCTION] « étayent la conclusion selon laquelle, à la date du dépôt de la demande, [la requérante] n'employait pas la marque de commerce en liaison avec tous les services énumérés dans la demande ».

En réponse, M. Berzins a attesté que :

- [TRADUCTION] « Bien que la marque de commerce LIGHTSPEED INTERNET soit principalement utilisée relativement au service de branchement Internet LANA de la requérante, chacun des autres services fournis par la requérante qui a été énuméré dans la demande peut être trouvé sur la page Web de celle-ci faisant état des services LIGHTSPEED INTERNET ».
  - [TRADUCTION] « Chacun des services offerts sous la marque de commerce LIGHTSPEED INTERNET a été offert par la requérante depuis la date indiquée ».
  - [TRADUCTION] « La requérante a pris délibérément la décision d'agir d'une manière sélective dans la mise en marché de la totalité de ses marques de commerce. En conséquence, la marque de commerce LIGHTSPEED INTERNET est parfois utilisée seule ou en association avec l'expression "Dog Gone Fast" et le concept qui y est associé. »
- [TRADUCTION] « L'omission de LIGHTSPEED INTERNET dans les affiches [figurant dans la preuve déposée par M. Bissonnette] était volontaire. »

L'opposant peut s'acquitter du fardeau initial qui lui incombe en application de l'alinéa 30*b*) non seulement en invoquant sa propre preuve, mais également en invoquant celle du requérant [voir *Labatt Brewing Company Limited c. Molson Breweries, a Partnership* (1996), 68 C.P.R. (3d) (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) 216, à la p. 230]. Cependant, bien que l'opposant soit fondé à s'appuyer sur la preuve déposée par le requérant pour s'acquitter de son fardeau initial en ce qui concerne ce motif, il doit démontrer que la preuve du requérant est « clairement » incompatible avec les revendications énoncées dans la demande du requérant.

En l'espèce, je conclus que la requérante a réfuté d'une manière suffisante toute prétention qui pourrait découler de la preuve déposée par l'opposante selon laquelle la requérante n'a pas employé sa marque de commerce en liaison avec tous ses services à la date revendiquée. Bien que la requérante n'ait pas fourni de preuve précise de son emploi, elle a expliqué les raisons pour lesquelles la preuve de l'opposante n'était pas clairement incompatible avec l'emploi revendiqué. En outre, l'opposante avait le droit de contre-interroger M. Berzins sur cette question si son explication ne la satisfaisait pas.

Le motif fondé sur l'alinéa 30*b*) est donc rejeté.

#### Les motifs fondés sur l'alinéa 12(1)*b*)

Voici le libellé de l'alinéa 12(1)*b*) :

12. (1) Sous réserve de l'article 13, une marque de commerce est enregistrable sauf dans l'un ou l'autre des cas suivants :

...

**b) qu'elle soit sous forme graphique, écrite ou sonore, elle donne une description claire ou donne une description fautive et trompeuse, en langue française ou anglaise, de la nature ou de la qualité des marchandises ou services en liaison avec lesquels elle est employée, ou à l'égard desquels on projette de l'employer, ou des conditions de leur production, ou des personnes qui les produisent, ou du lieu d'origine de ces marchandises ou services**

En ce qui concerne l'alinéa 12(1)b), la date pertinente est celle du dépôt de la demande [voir *Shell Canada Limited c. P.T. Sari Incofood Corporation*, 2005 CF 1040; *Fiesta Barbeques Limited c. General Housewares Corporation* (2003), 28 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 60 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.)].

À l'appui des motifs de l'opposante fondés sur l'alinéa 12(1)b), M. Bissonnette affirme que LIGHTSPEED est un synonyme de SPEED OF LIGHT, et fournit la définition suivante de l'expression « light speed » ([TRADUCTION] « vitesse de la lumière ») tirée du dictionnaire : « noun: the speed at which light travels in a vacuum; the constancy and universality of the speed of light is recognized by defining it to be exactly 299,792,458 meters per second » ([TRADUCTION] « substantif : la vitesse à laquelle la lumière se déplace dans le vide; la constance et l'universalité de la vitesse de la lumière sont reconnus comme étant précisément de 299 792 458 mètres par seconde »). Il déclare aussi qu' [TRADUCTION] « il existe un lien entre la vitesse de la lumière, d'une part et les ordinateurs et les services Internet, d'autre part. En fait, la vitesse - notamment la vitesse de la lumière - constitue une caractéristique ou une qualité essentielle des communications par Internet ». À l'appui de ses dires, il fournit les preuves suivantes :

- un article du *LegalTimes* du 18 novembre 2002 qui selon lui explique la notion de vitesse de la transmission par Internet ainsi que la relation de celle-ci avec la vitesse de la lumière;

- un discours du ministre de l'Industrie du 25 août 1998 expliquant les questions relatives au branchement sur Internet et à la vitesse des transmissions Internet au Canada, y compris une déclaration selon laquelle «la vitesse de transmission des données avoisinera celle de la lumière »;
- un extrait de *The Computer Glossary* qui définit la [TRADUCTION] « vitesse de l'électricité/la lumière » dans le contexte de la technologie informatique;
- un extrait de *Newton's Telecom Dictionary* définissant les notions de vitesse de la lumière et de vitesse de la propagation.

En réponse, M. Berzins soulève les points suivants :

- l'expression « lightspeed » n'est pas un mot en anglais ou en français;
- l'expression « lightspeed » ne constitue pas une description trompeuse d'un service Internet à haute vitesse, étant donné que la vitesse de transmission des données sur Internet dans des conditions idéales est comparable à celle de la lumière ;
- un seul des articles déposés par M. Bissonnette fait état de la technologie de l'Internet, par opposition aux mentions générales de la technologie et des ordinateurs; cet article a été publié après la date du premier emploi par la requérante.

En ce qui concerne la première prétention de M. Berzins, je note que l'absence d'attestation d'une combinaison particulière de mots dans des dictionnaires n'empêche pas qu'une marque de commerce soit considérée clairement descriptive ou donnant une description fautive et trompeuse. Si chaque élément constitutif d'une marque possède une signification bien connue en

français ou en anglais, il est possible que la combinaison de ces éléments contrevienne à l'alinéa 12(1)*b* de la Loi.

Étant donné que les deux possibilités visées à l'alinéa 12(1)*b* concernent le caractère descriptif d'une marque, je commencerai par ma conclusion selon laquelle l'expression LIGHTSPEED INTERNET décrit des services relatifs à Internet qui sont fournis rapidement. Il s'agit alors de décider si l'expression LIGHTSPEED INTERNET donne soit une description claire, soit une description fautive et trompeuse, des services de la requérante.

*La description claire de la nature des services*

Le caractère clairement descriptif de la marque de la requérante doit être étudié selon le point de vue de l'acheteur ordinaire de ces services. En outre, la marque ne doit pas être découpée dans ses éléments constitutifs et analysée soigneusement, mais plutôt étudiée dans son ensemble selon l'impression immédiate qui s'en dégage [voir *Wool Bureau of Canada Ltd. c. Registraire des marques de commerce*, 40 C.P.R. (2d) 25, aux pages 27 et 28; *Atlantic Promotions Inc. c. Registraire des marques de commerce*, 2 C.P.R. (3d) 183, à la p. 186]. La nature est un élément, une particularité ou une caractéristique du service et l'adjectif « claire » signifie [TRADUCTION] ce qui est facile à comprendre, ce qui va de soi ou ce qui est simple [voir *Drackett Co. of Canada Ltd. c. American Home Products Corp.* (1968), 55 C.P.R. 29, à la p. 34].

Compte tenu du sens usuel des mots et de la nature des services, je conclus que l'acheteur ordinaire des services demandés aurait l'impression immédiate que la requérante offre des services Internet dont la fourniture est extrêmement rapide.



**M. Berzins a attesté qu'il croit vraiment [TRADUCTION] « qu'à la date du premier emploi indiquée dans la demande, l'expression « Lightspeed Internet » n'a pas été employée dans la mesure où elle décrit clairement des services Internet à haute vitesse ». Toutefois, cette remarque ne nous dit pas si la description des services fournis par la requérante à la date pertinente du 14 février 2002 sous la marque LIGHTSPEED INTERNET était clairement descriptive. En outre, il n'est pas nécessaire que l'expression « lightspeed Internet » ait été utilisée pour que celle-ci donne une description claire. Je note également que la prétention de M. Berzins selon laquelle « l'expression “lightspeed” ne constitue pas une description trompeuse d'un service Internet à haute vitesse » peut être interprétée pratiquement comme un aveu du fait que la « vitesse de la lumière » est une description exacte d'un service Internet à haute vitesse.**

**Pour ces motifs, je conclus que l'opposante a gain de cause, l'expression LIGHTSPEED INTERNET donnant une description claire de la nature des services de la requérante au 14 février 2002, en contravention des dispositions de l'alinéa 12(1)b) de la Loi.**

**Pour arriver à cette conclusion, j'ai aussi tenu compte du fait que d'autres commerçants de l'industrie de l'Internet pourraient souhaiter eux aussi faire usage de l'expression « light speed Internet » pour décrire leurs services. L'intérêt public interdit d'octroyer à la requérante l'exclusivité du droit d'employer des mots que d'autres dans l'industrie pourraient avoir le droit d'utiliser pour décrire adéquatement leurs services.**

*La description fausse et trompeuse des services*

Compte tenu de ma décision que la marque de commerce de la requérante donne une description claire, je n'ai pas à me pencher sur l'allégation concernant le caractère faux et trompeur de la description des services.

**Le caractère distinctif**

La date pertinente en ce qui concerne le caractère distinctif est celle du dépôt de l'opposition [voir *Re Andres Wines Ltd. and E. & J. Gallo Winery* (1975), 25 C.P.R. (2d) 126, à la p. 130 (C.A.F.); et *Park Avenue Furniture Corporation c. Wickes/Simmons Bedding Ltd.* (1991), 37 C.P.R. (3d) 412, à la p. 424 (C.A.F.)].

Au soutien du motif concernant l'absence de caractère distinctif, M. Bissonnette déclare que l'expression LIGHTSPEED a déjà été largement employée au Canada et aux États-Unis en liaison avec les services Internet. À l'appui de cette prétention, il a fourni les preuves suivantes :

- des copies de sites Web divers, toutes datées de 2002, visant des compagnies dont la raison sociale comprend l'expression LIGHTSPEED;
- un article du 1<sup>er</sup> mars 2000 du *Globe and Mail* concernant la « light-speed technology industry » ([TRADUCTION] « l'industrie de la technologie à la vitesse de la lumière ») ;
- le script d'une émission télé diffusé le 10 mars 2000 sur [www.webmania.ctv.ca](http://www.webmania.ctv.ca) et qui fait état de la notion de « light speed community » ([TRADUCTION] « communauté à la vitesse de la lumière »).

En réponse, M. Berzins soulève les arguments suivants :

- d'après son analyse et ses recherches, chacun des sites Web mentionnés dans la preuve de M. Bissonnette, soit est basé aux États-Unis, soit a été enregistré après la date du premier emploi par la requérante, soit ne concerne nullement des services Internet;
- en ce qui concerne les utilisateurs canadiens de l'expression « lightspeed » qui sont visés dans la preuve déposée par M. Bissonnette, avant de recevoir ses éléments de preuve, la requérante soit ignorait que de tels utilisateurs existaient, soit avait décidé qu'il était dans son intérêt d'attendre l'enregistrement de la présente demande pour faire respecter ses droits.

En ce qui concerne la preuve déposée par M. Berzins, il est clair que celui-ci a appliqué une date pertinente erronée; une partie des éléments de preuve déposés par M. Bissonnette concerne effectivement l'emploi de l'expression « lightspeed » par des compagnies au Canada en liaison avec des services Internet avant le dépôt de l'opposition actuelle. Cependant, les éléments de preuve déposés par M. Bissonnette n'étaient pas l'allégation formulée dans les plaidoiries écrites selon laquelle [TRADUCTION] « l'expression "lightspeed" est utilisée habituellement au Canada par les fournisseurs de services Internet canadiens et américains pour décrire les services Internet » [non souligné dans l'original].

Toutefois, cela ne suffit pas pour disposer de ce motif, étant donné que l'opposante a également plaidé que la marque de la requérante n'est pas distinctive parce qu'elle donne une description claire.

Le juge Denault a dit à la p. 428 de l'arrêt *Clarco Communications Ltd. c. Sassy Publishers Inc.* (1994), 54 C.P.R. (3d) 418 (C.F. 1<sup>re</sup> inst.) :

Bien que le caractère distinctif d'une marque de commerce soit très souvent apprécié lors de l'examen de la question de savoir si la marque de commerce projetée crée de la confusion avec une autre marque de commerce au sens de l'article 6 de la Loi, il est possible de rejeter une demande d'enregistrement au motif qu'elle n'est pas distinctive, indépendamment de la question de la confusion, à condition que ce moyen soit invoqué dans une opposition. Il en est ainsi en raison des mots « autres propriétaires » figurant dans la définition, qui peuvent s'appliquer à toute autre personne, et en raison de l'écart entre les dates pertinentes pour l'examen de ces questions. L'appelante a soutenu que le paragraphe 17(1) s'appliquait au moyen fondé sur le caractère non distinctif, de façon que l'opposante ne pouvait s'appuyer sur la preuve relative aux « autres propriétaires » qui ne seraient pas ses prédécesseurs en titre. Je ne peux souscrire à cet argument. Le caractère distinctif est une caractéristique fondamentale et essentielle d'une marque de commerce. Le moyen fondé sur l'absence de caractère distinctif peut donc être soulevé en opposition par quiconque et s'appuyer sur le défaut de distinguer ou d'être adapté à distinguer la marque de commerce projetée des marchandises de tous les autres propriétaires.

En outre, à la p. 253 de l'arrêt *Conseil canadien des ingénieurs professionnels c. APA - The Engineered Wood Association* (2000), 7 C.P.R. (4<sup>th</sup>) 239, à la p. 253, le juge O'Keefe a écrit :

Bien qu'il puisse être vrai qu'une marque de commerce qui donne une description claire ou une description fautive et trompeuse soit nécessairement sans caractère distinctif, il n'est pas exact de soutenir que, du simple fait qu'une marque de commerce est considérée comme ne donnant pas une description simple ou une description fautive et trompeuse, elle est par conséquent distinctive.

Étant donné que j'ai déjà conclu que la marque de commerce de la requérante donnait une description claire au 14 février 2002, et que je n'ai aucune raison de conclure différemment au 13 janvier 2003, il est fait droit au motif d'opposition fondé sur le caractère distinctif.

Avant de terminer, je noterai que le fait que la requérante n'ait pas été mise au courant de l'emploi par des tiers des mots « light speed » ou « lightspeed » ne lui est d'aucun secours dans le

cadre de la présente opposition.

**Décision**

Conformément aux pouvoirs qui m'ont été délégués par le Registrare des marques de commerce en vertu du paragraphe 63(3) de la *Loi sur les marques de commerce*, je rejette la demande en application du paragraphe 38(8) de la Loi.

**FAIT À TORONTO (ONTARIO), LE 14 SEPTEMBRE 2005.**

**Jill W. Bradbury  
Membre  
Commission des oppositions des marques de commerce**